

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 kwietnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Zalesiu Małym**

z udziałem **M.P. i J. P.**

o udzielenie zabezpieczenia

p o s t a n a w i a: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

24 kwietnia 2020 r. B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalesiu Małym wystąpiła z wnioskiem wobec „P.P.H.U. M. Mysłakówko 22 87-605 Tłuchowo NIP: (...)” i „F.H.U. C. Mysłakówko 22 87-605 Tłuchowo NIP: (...)”. **Zważywszy, że** tak określone podmioty nie dysponują zdolnością sądową, Sąd uznał, że intencją uprawnionej było skierowanie żądań względem osób fizycznych M. P. i J.P.

Wniosek dotknięty był także innymi wadami, ponieważ jednak Sąd uznał go za merytorycznie nieusprawiedliwiony (ze względu na nieuprawdopodobnienie naruszenia), zdecydował o jego oddaleniu nie dokonując zwrotu pisma pomimo niewłaściwego oznaczenia stron postępowania, wątpliwości co do sformułowania przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia, a także niezłączenia dwóch odpisów wniosku w wersji tożsamej z oryginałem.

Przedstawiając żądania spółki B. Sąd wskaże [w nawiasach] na te jego elementy, które budziły zastrzeżenia co do prawidłowości sformułowania wniosku: Pragnie przy tym zastrzec, że popełnione przez profesjonalnego pełnomocnika uprawnionej błędy językowe (w tym interpunkcyjne, nieprawidłowe używanie pojęć języków prawnego i prawniczego) istotnie utrudniały zrozumienie treści wniosku. Jakkolwiek Sąd może samodzielnie formułować sankcje i środki tymczasowe (w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c.), to - w tym przypadku – ich zakres prowadziłby do niedopuszczalnego przeformułowania przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia.

Uprawniona nie była konsekwentna we wskazaniu podstaw prawnych, formułowaniu zarzutów, ich uzasadnieniu i określeniu sankcji naruszenia. Nie uwzględniła sposobu działania każdego z obowiązanych i odpowiadającego mu charakteru współuczestnictwa. Powołane podstawy prawne nie były adekwatne do przyszłych roszczeń, w szczególności nie dotyczyły zarzucanych obowiązany bezprawnych działań reklamowych, a ich połączenie, z użyciem koniunkcji, sprawiało, że w sytuacji kumulacji podstaw prawnych (czytane łącznie) żądania nie mogły być uznane za zasadne.

Na podstawie art. 730¹ § 1 k.p.c., w związku z naruszeniem przez obowiązanych praw do wzorów wspólnotowych, na podstawie art. 10 ust. 1, art. 19 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych i art. 286 p.w.p., a także w związku z popełnieniem przez obowiązanych czynu nieuczciwej konkurencji polegającego do używaniu oznaczenia towarów wprowadzającego w błąd do co pochodzenia towarów, „tj. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 maja 2019 r.”, **uprawniona wniosła o zabezpieczenie, na czas trwania postępowania, roszczeń:**

1. o zakazanie obowiązanemu ad 1 oraz obowiązanemu ad 2 naruszania praw do wspólnotowych wzorów zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: 003991066-0002 oraz 003991066-0001 oraz zakazanie „Obowiązanemu” [nie wskazano któremu z obowiązanym] popełniania czynu nieuczciwej konkurencji, zdefiniowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. [sformułowanie to budzi wątpliwości interpretacyjne, wskazany przepis typizuje bowiem wiele różnych czynów nieuczciwej konkurencji, uprawniona pomija natomiast zarzut naruszenia jej interesów gospodarczych w przekazie reklamowym oraz działanie sprzeczne z art. 3 ust. 1, o czym mowa w motywach wniosku], tj. zakazanie obowiązanemu ad 1 produkcji, a obowiązanemu ad 1 i obowiązanemu ad 2 - oferowania, reklamy, wprowadzania do obrotu, sprzedaży, a także magazynowania w tych celach (a) poniżej wskazanych etykiet [wątpliwości Sądu budzi, czy istotnie przedmiotem sporu są etykiety jako odrębny przedmiot obrotu, nie wskazują na to bowiem motywy wniosku ani materiał dowodowy] oraz (b) wkładów olejowych ECO Bioecoil oraz wkładów BIO parafinowych Bioecoil, we wszystkich oferowanych wielkościach i z wszystkimi wskazanymi czasami palenia (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dni palenia), opatrzonych poniżej przedstawionymi etykietami, wywołującymi tożsame ogólne wrażenie wizualne jak wzory wspólnotowe uprawnionej o numerach 003991066-0002 oraz 003991066-0001 oraz stwarzającymi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów [roszczenie nie powinno zawierać elementów uzasadnienia; w tym miejscu zawęży zarzut formułowany na podstawie art. 10 u.z.n.k. do użycia oznaczenia w funkcji znaku towarowego –

wskazania pochodzenia towarów i usług]:



, poprzez zakazanie obowiązanemu ad 1 i obowiązanemu ad 2 – na czas trwania procesu – produkcji [sprzeczność z przyszłym roszczeniem, w którym ta sankcja zakazowa odnosi się wyłącznie do obowiązanego ad 1], oferowania, reklamy, wprowadzania do obrotu, sprzedaży, a także magazynowania w tych celach powyższych etykiet [w uzasadnieniu nie ma mowy o obrocie etykietami] i wkładów olejowych ECO Bioecoil oraz wkładów parafinowych BIO Bioecoil, we wszystkich oferowanych wielkościach i z wszystkimi wskazanymi czasami palenia (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dni palenia), opatrzonych powyżej wskazanymi etykietami, wywołującymi tożsame ogólne wrażenie wizualne jak wzory o numerach 003991066-0002 oraz 003991066-0001 oraz stwarzającymi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów [zarzuty jak wyżej];

2. o nakazanie obowiązanemu ad 1 i obowiązanemu ad 2 zniszczenia etykiet wskazanych w pkt 1. wniosku, opakowań (w postaci plastikowych pojemników) z tymi etykietami, wskazanych w pkt 1. wniosku oraz wkładów olejowych ECO Bioecoil oraz wkładów parafinowych BIO Bioecoil, opatrzonych tymi etykietami, we wszystkich oferowanych wielkościach i z wszystkimi wskazanymi czasami palenia (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dni palenia), przedstawionymi w pkt 1 wniosku [żądanie nieadekwatne do każdego z zarzucanych naruszeń, nadmierne, jeśli uznać, że przedmiotem naruszenia są same etykiety], poprzez:

a. zajęcie – na czas trwania procesu – etykiet wskazanych w pkt 1. wniosku, opakowań (w postaci plastikowych pojemników) z tymi etykietami, wskazanych w pkt 1. wniosku oraz wkładów olejowych ECO Bioecoil oraz wkładów parafinowych BIO Bioecoil, opatrzonych tymi etykietami, we wszystkich oferowanych wielkościach i z wszystkimi wskazanymi czasami palenia (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dni palenia), przedstawionymi w pkt 1 wniosku znajdujących się w zakładzie produkcyjnym obowiązanego ad 1 pod następującym adresem P.P.H.U. M. , M. , (...)T., oraz obowiązanego ad 2 pod następującym adresem: F.H.U. C. , M. , (...)T. oraz w innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego,

b. nakazanie obowiązanym wycofanie z rynku [przepis art. 286 p.w.p. stanowi o wycofaniu z obrotu produktów, których własność nie przeszła na osoby trzecie [wewnętrzna sprzeczność], tj. wkładów olejowych ECO Bioecoil oraz wkładów parafinowych BIO Bioecoil, opatrzonych tymi etykietami, we wszystkich oferowanych wielkościach i z wszystkimi wskazanymi czasami palenia (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dni palenia), przedstawionymi w pkt 1 wniosku [nie jest to sposób zabezpieczenia, lecz samodzielne roszczenie w stosunku do zniszczenia produktów].

Sąd ustalił:

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalesiu Małym należy do grupy B. – europejskiego lidera w produkcji świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.26-28, wydruk ze strony internetowej k.31-32) 8 maja 2017 r. spółka B. nabyła prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: 3991066-0002 - etykieta z elementem słownym „BOLSIUS WKŁAD



OLEJOWY – 4 DNI” o wyglądzie

i 3991066-0001 - etykieta z

elementem słownym „BOLSIUS WKŁAD PARAFINOWY CZAS PALENIA – 3 DNI” o wyglądzie



. (dowód: wydruki z bazy EUIPO k.34-37) Etykiety przedstawione we wzorach używane są przez uprawnioną dla serii wkładów olejowych i parafinowych o określonym



czasie palenia:



. Kolorystyka i układ graficzny etykiet tej serii wkładów olejowych i parafinowych są charakterystyczne również dla innych produktów uprawnionej - wkładów olejowych i



parafinowych „Angela”:

Wkłady z takimi etykietami były przez uprawnioną reklamowane w latach 2017-2019 w tradycyjnych dla tej branży miejscach (czasopismach, billboardach zewnętrznych), a ponadto w telewizji. (dowód: print screeny z filmów reklamowych oraz zdjęcia billboardu sponsorskiego k.7-8v)

M.P. prowadzi pod firmą *P.P.H.U. M.* w Mysłakówku działalność polegającą na produkcji i dystrybucji zniczy, wkładów do zniczy oraz świec. Jego produkty są dostępne m.in. w sklepie internetowym na stronie pod adresem [www\(...\)pl](http://www(...)pl) oraz w serwisie (...). Oferta obowiązującego ad 1 obejmuje następujące serie wkładów:



Na stronie internetowej (...) .pl widnieją opisy oferowanych przez obowiązanego ad 1 wkładów olejowych ECO Bioecoil: *Rozwiązanie najbardziej ekologiczne. Wkłady eko-olejowe produkowane są na bazie tłuszczów roślinnych, dzięki czemu są przyjazne dla środowiska, nie tracąc przy tym na czasie palenia. Szukając produktów, które pozwolą na wielokrotne użytkowanie lampionów i nie obciążą otoczenia, stanowią najlepszy wybór.* oraz wkładów parafinowych BIO Bioecoil: *Rozwiązanie również ekologiczne. Wkłady bio-parafinowe produkowane są na bazie tłuszczów roślinnych, dzięki czemu są przyjazne dla środowiska, nie tracąc przy tym na czasie palenia. Wkłady bioecoil zawierają również dodatki wosków pochodzenia naturalnego.* (wydruk z CEIDG k.39, print screen strony internetowej k.41-41v)

J.P. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. (wydruk z CEIDG k.50)

Wkłady ECO Bioecoil sprzedaje w sklepie (...) osoba używająca nicku (...) (dowód: wydruki ofert w serwisie (...) k.52-54)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

1. Odnośnie do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie *prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób jednoznaczny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 *P.*, z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 *S.*, z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 *J.*, z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 *S.* i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 *K.*) Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym pojęcia *poinformowanego użytkownika*, przymiot *użytkownika* oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie *po-informowany* sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 *S.*, z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 *J.*, z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 *S.*, z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 *A.*) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób

wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 G.). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcziela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.)

Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

- a. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
- b. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
- c. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,

d. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 *D. B.*)

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
b. zajęcie podrobionych produktów;
c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Z zaoferowanego materiału dowodowego wynika wyłączność używania przez spółkę B. na



terytorium Unii Europejskiej wzorów przedstawiających etykiety o wyglądzie:



. Stanowią one przedmiot rejestracji, którego jednak nie można utożsamiać z zakresem ochrony wzorów. Z motywów uzasadnienia wynika, że spółka B. upatruje wkroczenia w sferę wyłączności w użyciu etykiet o zbliżonych do zarejestrowanych elementów graficznych i kolorystyce. Tymczasem przedmiotem ochrony są etykiety z elementami graficznymi (układ, kolorystyka) ale także i słownymi, co wyraźnie wynika z wpisu w bazie dostępnej na stronie internetowej euipo.europa.eu oddającego treść zaakceptowane przez urząd rejestracyjny zgłoszenia wzorów. Jeśli wolą uprawnionej było wyłączenie elementów słownych z zakresu ochrony, należało to wskazać, zgodnie z regułami przyjętymi w EUIPO.

Zorientowany użytkownik, którym jest w tym przypadku osoba często odwiedzająca komentarze i świadomie używająca wkładów do zniczy, zapoznana z ofertą rynkową, nie tylko zwróci uwagę na kolorystykę etykiet ale przede wszystkim przeczyta informacje na nich umieszczone: „BOLSIUS WKŁAD OLEJOWY – 4 DNI” i „BOLSIUS WKŁAD PARAFINOWY CZAS PALENIA – 3 DNI”. Z pewnością uzna je za istotne i nie pominie ich przy porównaniu z kwestionowanymi etykietami wkładów obowiązanych. Taki użytkownik nie uzna za podobne do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych etykiet umieszczonych na wkładach produkowanych (wg zarzutu) przez obowiązanego ad 1 przedstawionych w pkt 1. wniosku, które – pomimo zbliżonego układu graficznego wyraźnie odróżnia element słowny **BIOECOIL** oraz inne treści.

Wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz wnioskodawcy jak i kwestionowane etykiety składają się z pola w kolorze beżowym oraz znajdujących się pod nim pól w kolorach zielonym lub brązowym. To podobieństwo nie dominuje jednak nad licznymi wyraźnymi różnicami, które w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika decydują o uznaniu, że wzory przemysłowe stron sprawiają odmienne ogólne wrażenie, w rozumieniu art. 10 rozporządzenia. Wzory zarejestrowane jako wspólnotowe i wzory przemysłowe etykiet **BIOECOIL** różnią się od siebie przede wszystkim wyraźnie widocznym napisem (nazwą produktu). Wzory uprawnionej zawierają wskazanie produktu (wkład olejowy/parafinowy) i jego nazwę **BOLSIUS**, natomiast na spornych etykietach widoczny jest napis **BIOECOIL**. Zarejestrowane wzory wspólnotowe i etykiety obowiązanych zawierają także odróżniające je, odmienne koncepcyjnie elementy graficzne (rysunek płomienia albo liścia).

Jakkolwiek można zgodzić się z wnioskodawczynią, że nabywcami tego typu produktów są przeważnie osoby starsze, to jednak przyjęcie, że z reguły mają one wadę wzroku i nie widzą napisów wyeksponowanych na etykietach, nie uzasadnia zaliczenia ich do grupy zorientowanych użytkowników. Sformułowana przez uprawnioną teza nie ma związku z prawem wzorów wspólnotowych, powiela jedynie stereotyp dotyczący takich osób. Modelowym użytkownikiem będzie osoba

świadomie używająca wkładów zapoznana z ofertą rynkową, potrafiąca dostrzec i odczytać wszystkie elementy wzorów, które są istotne dla wywieranego przez nie ogólnego wrażenia.

Uznaniu za słuszne przyszłych roszczeń sprzeciwiają się także wątpliwości Sądu co do tego, czy i w jakim zakresie każdy z obowiązanych używa kwestionowanych etykiet, brak bowiem dowodów rzeczowych, dokumentów, czytelnych fotografii i wydruków ze stron internetowych, które pozwalałyby połączyć etykiety i wkłady BIOECOIL z prowadzoną przez każdego z nich działalnością gospodarczą. Z przedłożonych na tę okoliczność wydruków z portalu (...) nie wynika w szczególności, kto oferuje i wprowadza do obrotu wystawiane wkłady. Zarzucając naruszenie polegające na produkcji i wprowadzaniu do obrotu etykiet uprawniona nie przedstawia w tym zakresie żadnych dowodów. Nie dowodzi tego przedłożony wraz z wnioskiem nieczytelny wydruk ze strony internetowej (...).pl. Etykiety na fotografiach oferowanych do sprzedaży produktów są przy tym całkowicie niewidoczne, czarno-białe wydruki uniemożliwiają zbadanie podobieństwa etykiet wkładów BIOECOIL do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

W ocenie Sądu **uprawniona nie uprawdopodobniła naruszenia przez każdego z obowiązanych jej praw do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych**, a w konsekwencji roszczeń wywodzonych z naruszenia na podstawie art. 89 rozporządzenia i art. 286 p.w.p. Z tych względów wniosek o ich zabezpieczenie podlegać musiał oddaleniu. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

2. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Z uwagi na brak uprawdopodobnienia przez wnioskodawczynię faktu produkcji i wprowadzania do obrotu przez obowiązanych etykiet i wkładów do zniczy przedstawionych we wniosku (o czym była mowa wyżej), nie sposób uznać za uprawdopodobnione, że obowiązani dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji. Już z tej przyczyny wniosek i w tym zakresie podlegał oddaleniu. Sąd uznał jednak za celowe szersze wyjaśnienie kwestii dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań,
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości reguł uczciwej konkurencji.

Żądając udzielenia zabezpieczenia spółka B. powoływała się na przepisy art. 10 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., a w motywach wniosku wskazała także naruszenie art. 3 ust. 1., nie przedstawiła jednak dowodów pozwalających na uznanie za dostatecznie uprawdopodobnione każdego roszczeń wywodzonych z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., z którymi w przyszłości zamierza wystąpić na drogę sądową:

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które m.in. może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 – w tym zakresie - dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych:

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w

konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny ich cech wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych oraz ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaku i oznaczenia oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaku i oznaczenia odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą.

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku).

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Oznaczenie chronione na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odróżnieniu od zarejestrowanego znaku towarowego, wymaga wskazania oraz precyzyjnego

określenia jego cech (elementów odróżniających i opisowych), a przede wszystkim wykazania pierwszeństwa jego używania na rynku i jego zdolności odróżniającej.

Spółka B. traktuje prawdopodobnie jako oznaczenie pochodzenia (słowno-graficzne) wygląd etykiet zarejestrowanych przez EUIPO jako wzory wspólnotowe. Formułując zarzut naruszenia całkowicie pomija natomiast reguły oceny kolizji oznaczeń pochodzenia towarów. Nie przedstawia w szczególności przedmiotu naruszenia – szczegółów oznaczeń wkładów zniczy (nieczytelne wydruki). Z tego co jest widoczne, za dominujący należy uznać element słowny „BIOECOIL” różniący się – zdaniem Sądu - od elementu „BOLSIUS” w stopniu wystarczającym, by uznać, że świadomy, rozsądny nabywca nie zostanie wprowadzony w błąd co do pochodzenia wkładów. Elementy graficzne (układ, kolorystyka) w żadnym razie nie mogą być uznane za dystynktywne i zdominować całego oznaczenia. Pozostałe elementy słowne mają charakter opisowy. **Za nieuprawdopodobnione należy zatem uznać przyszłe roszczenia wynikające z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.**

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka; reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Warunkiem dokonania oceny naruszenia na podstawie tego przepisu jest stwierdzenie, że mamy do czynienia z przekazem reklamowym. Jakkolwiek uprawniona odwołuje się w motywach wniosku do treści umieszczonych na stronie internetowej obowiązanego ad 1, to nie formułuje w związku z nim żadnego roszczenia. Wskazanie tej podstawy prawnej i uwagi dotyczące czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy należy zatem uznać za bezprzedmiotowe. **Jako bezzasadny należy więc oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń wynikających z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 u.z.n.k.**

Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, *dobrze obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego* (wyrok z 2./01.2007 r. V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.02.2009 r. V CSK 337/08)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do jego rozwodnienia, utraty zdolności odróżniającej, w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także - w dalszej kolejności - wartości handlowej. (wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nie-uzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08).

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- **używa** oznaczenia z **wcześniejszym pierwszeństwem** względem oznaczenia pozwanego;
- oznaczenie przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
- oznaczenie pozwanego **wywołuje skojarzenie** z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda;
- używanie przez pozwanego oznaczenia **bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.**

Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu wcześniejsze oznaczenie w ten sposób, że:

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód (uprawniony) zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów, pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa lub produktu powinien wskazać i udowodnić (a w postępowaniu zabezpieczającym uprawdopodobnić) wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu spółka B. nie sprostала temu obowiązkowi, nie może więc żądać zastosowania względem obowiązanych sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.**

Przede wszystkim uprawniona nie sprecyzowała na czym – w konkretnych okolicznościach sprawy – polega czyn nieuczciwej konkurencji jakiego miałby się dopuścić każdy z obowiązanych. Nie jest jasne, czy jej zamiarem jest ochrona oznaczenia, produktu, jego wyglądu, czy jej samej jako przedsiębiorcy. Brak dowodów na to, że przedmiot ochrony ma wysoką pozycję rynkową wypracowaną szczególnymi staraniami i nakładami uprawnionej. Dowodu takiego nie stanowi kilka reklam, które nie dotyczą oznaczenia towaru ani wyglądu etykiety, lecz samego produktu. Nie zostały także wykazane negatywne skutki jakie wywołuje (lub może wywołać) używanie przez każdego z obowiązanych w określonym zakresie kwestionowanych etykiet.

Z tych przyczyn Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)